



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

5ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 - Porto Alegre/RS - CEP 90110-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000956-79.2015.8.21.5001/RS

TIPO DE AÇÃO: Marca

RELATORA: DESEMBARGADORA CLAUDIA MARIA HARDT

APELANTE: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA (AUTOR)

APELADO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (RÉU)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. BAIXO PODER DE DISTINGUIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA.

1. A marca Ferramentas Gerais, nominativa e evocativa, revela-se com baixo poder de distinguibilidade, pois formada por elementos descritivos dos produtos comercializados, sem diferenciá-los, modo absoluto, dos produtos concorrentes. Em situações tais, isto é, que envolvem marcas evocativas, exsurge a mitigação da regra da exclusividade do registro e a efetiva proteção da marca está intrinsecamente relacionada com a prova da possibilidade de confusão pelo consumidor.

2. Outrossim, a causa de pedir está relacionada com a prática do ilícito em ambiente virtual. E, mesmo se tratando de marca evocativa, em tese, a aquisição de palavra-chave idêntica à marca concorrente em plataformas de publicidade, como o Google Ads, para impulsionar que o **site** da contratante apareça em destaque a partir das buscas realizadas pelos usuários, poderia caracterizar concorrência desleal, por emprego de meio fraudulento ou desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/96).

3. No caso, inexistente a prova de que a ré adquiriu a palavra-chave Ferramentas Gerais, pertencente à empresa autora, para que, quando essa expressão fosse digitada na plataforma de publicidade Google Ads, houvesse um direcionamento dos usuários ao **site** da Leroy

Merlin. A par disso, o conjunto probatório não autoriza a conclusão de que o consumidor foi ou poderia ter sido induzido ao engano a partir do resultado da busca por meio da expressão Ferramentas Gerais em **site** de pesquisas. Resultado que não indicou apenas a expressão Ferramentas Gerais, mas esta expressão imediatamente seguida do próprio nome comercial Leroy Merlin - marca tão conhecida como a da autora -, além da expressão Loja de Ferramentas, a evidenciar inequivocamente que o consumidor seria direcionado às ferramentas comercializadas pela Leroy Merlin, não ao **site** da autora.

4. Aquisição da significação secundária não verificável ao longo do tempo, já que a marca Ferramentas Gerais não remete a um produto distinto ou específico. Ao contrário, continua remetendo à ideia de ferramentas de uso geral.

5. Sentença de improcedência confirmada. Honorários recursais devidos.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que integram o presente julgado.

Porto Alegre, 27 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

A fim de contextualizar a inconformidade recursal, reproduzo o relatório e o dispositivo da sentença proferida pela eminente Dra. IVORTIZ TOMAZIA MARQUES FERNANDES (1ª Vara Cível, Foro Regional do Sarandi) - 18.1:

FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, já qualificada nos autos, moveu ação ordinária em face de **LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM**, igualmente qualificada. Alegou, em síntese, ser companhia tradicional e consolidada no ramo de manutenção, reparo e operação de variados segmentos industriais e de serviços, estando presente no mercado desde 1957. Referiu que atualmente é

*líder no seu ramo de atuação, possuindo unidades nas regiões sul, sudeste e nordeste do país, além de centros de distribuições nessas áreas. Aduziu que o direito de uso da expressão “Ferramentas Gerais” como marca e título de estabelecimento é originada do ano de 1957, possuindo a parte autora o registro da marca desde 1993, conforme registro junto ao INPI. Asseverou que o registro da marca foi concedido à autora em 1995, conferindo a esta a propriedade e exclusividade de uso da marca mista “FG FERRAMENTAS GERAIS” em todo o país. Aduziu possuir domínio na **internet** e redes sociais acerca da referida expressão. Alegou que a expressão utilizada pela parte autora adquiriu distintividade no mercado. Sustentou ter tomado conhecimento que a empresa demandada utilizou, e ainda, utiliza a expressão “ferramentas gerais” como publicidade para atrair clientes na **internet**. Alegou que a prática é realizada pela ré mediante a inserção da referida expressão como palavra-chave na ferramenta de anúncios do **site** de pesquisa **Google** e na inserção da referida expressão no próprio corpo da página da **internet** da empresa ré. Aduziu ter enviado notificação extrajudicial à ré requerendo a abstenção do uso dos sinais, todavia a referida demandada apresentou resposta a notificação afirmando que as expressões são de uso comum, aduzindo que a exploração delas não implica em violação de direito, inclusive de do direito da propriedade intelectual e se negando a retirá-las. Explanou acerca da existência de violação marcária e prática de concorrência desleal pela parte ré. Sustentou acerca do Direito aplicado. Dissertou acerca da existência de danos morais e materiais experimentados pela parte autora em decorrência da conduta da ré. Postulou a concessão de antecipação de tutela determinando que a ré cesse a utilização do sinal “ferramentas gerais” para identificar seus produtos e serviços, retirando de sua **homepage** e redes sociais, bem como se abstenha de utilizar a sua expressão como palavra-chave na busca de pesquisas, sob pena de multa. Postulou liminarmente, ainda, a determinação de que a ré se abstenha de realizar atos de concorrência desleal, sob pena de multa, e a determinação de que a ré seja intimada a manter seus livros contábeis e documentos fiscais dos últimos cinco anos. Requereu a procedência da ação com a confirmação das liminares e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais arbitrados sobre percentual do faturamento da demandada desde o início da expressão utilizada por esta. Juntou procuração e documentos (PROCJUDIC1, PROCJUDIC2, PROCJUDIC3, PROCJUDIC4 e fls. 1/41 PROCJUDIC5).*

Recolhidas as custas (fl. 43 PROCJUDIC5).

Recebida a inicial e indeferidas as liminares postuladas (fls. 45/46 PROCJUDIC5).

Efetivada a citação da ré (fls. 49/50 PROCJUDIC5).

A ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juízo. Aduziu quanto a ausência dos requisitos para concessão da antecipação de tutela postulada pela parte autora. Alegou ser rede de lojas de materiais de construção, acabamento, decoração, jardinagem e bricolagem fundada na

França em 1923, tendo iniciado a suas operações no Brasil em 1998. Aduziu acerca da ausência de qualquer confissão por parte da ré no tocante a utilização da expressão. Afirmou que via pesquisa no site Google da expressão “Leroy”, termo protegido na campanha de marketing eletrônico da ré, é encontrado anúncio da demandada. Aduziu que ao pesquisar no mesmo site critério com a expressão “ferramentas gerais” os quatro primeiros anúncios encontrados em 28/02/2016 eram referentes às páginas do "Site do mecânico", "Loja do mecânico", "RR máquinas" e "Dutra Máquinas" e que somente após a apresentação destes é apresentado o site da ré. Aduziu que somente após os anúncios pagos e exibição da autora é que aparece no resultado a indicação da ré. Asseverou acerca da ausência de demonstração da distintividade da expressão capaz de autorizar a exclusividade de uso alegada pela parte autora. Dissertou acerca do Direito aplicado e da inexistência de infração por parte da ré, tendo em vista que o uso da palavra ferramentas não é utilizado como marca pela ré. Referiu que o pedido realizado pela autora no órgão competente, INPI, foi concedido sem direito de uso exclusivo da expressão "ferramentas gerais". Sustentou acerca da impossibilidade de confusão entre os consumidores. Impugnou os pedidos de indenização por danos morais e materiais postulados. Pugnou pela improcedência do feito. Juntou procuração e documentos (fls. 4/46 PROCJUDIC6, PROCJUDIC7, PROCJUDIC8 e fls. 1/31 PROCJUDIC9).

A parte autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu as liminares (fls. 38/50 PROCJUDIC9 e fls. 1/8 PROCJUDIC10).

Sobreveio aos autos sentença de improcedência proferida no incidente de exceção de incompetência (fls. 15/19 PROCJUDIC10).

Negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora (fls. 24/32 PROCJUDIC10).

A parte autora apresentou réplica e documentos (fls. 33/50 PROCJUDIC10 e fl. 1 PROCJUDIC11).

Intimadas as partes para manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (fl. 2 PROCJUDIC11).

A parte autora apresentou manifestação acostando documento (fls. 5/7 PROCJUDIC11) e a ré postulou o julgamento antecipado da ação (fl. 8 PROCJUDIC11).

Os autos foram remetidos ao CEJUSC (fl. 9 PROCJUDIC11).

Realizada sessão de conciliação, a qual restou negativa pela ausência das partes (fl. 14 PROCJUDIC11).

Determinada a suspensão do feito em razão de pedido postulado pela parte autora (fls. 15 e 19 PROCJUDIC11).

A parte autora apresentou manifestações e documentos, pugnando a concessão de prazo para apresentação de novos documentos (fls. 21/50 PROCJUDIC11, PROCJUDIC12, PROCJUDIC13, PROCJUDIC14, PROCJUDIC15, PROCJUDIC16, PROCJUDIC17, PROCJUDIC18, PROCJUDIC19, PROCJUDIC20, PROCJUDIC21, PROCJUDIC22, PROCJUDIC23, PROCJUDIC24, PROCJUDIC25, PROCJUDIC26, PROCJUDIC27, PROCJUDIC28, PROCJUDIC29, PROCJUDIC30, PROCJUDIC31 e fls. 1/48 PROCJUDIC32).

Indeferido o pedido de juntada de documentos posteriores e determinada a manutenção dos documentos já apresentados nos autos. Declarada a encerrada a instrução e intimadas as partes (fl. 49 PROCJUDIC32).

A ré apresentou memoriais (fls. 3/10 PROCJUDIC33).

Determinada a intimação da parte autora para apresentar certidão atualizada do registro da marca perante o INPI (fl. 12 PROCJUDIC33).

A parte autora apresentou manifestação e documentos (fls. 15/47 PROCJUDIC33).

Intimada, a parte ré apresentou resposta à manifestação e documentos apresentados, pugnando pelo prosseguimento do feito (PROCJUDIC34).

Os autos físicos foram digitalizados (evento nº 6).

A parte ré requereu o julgamento do feito (eventos nº 12 e 15).

Sobreveio manifestação da ré apresentando memoriais (evento nº 17).

(...)

*Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo **IMPROCEDENTES** os pedidos movidos por **FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA** em face de **LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM**.*

Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte ré, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, segundo os parâmetros legais.

Os embargos de declaração opostos pela empresa autora FERRAMENTAS GERAIS foram desacolhidos (33.1).

Inconformada, a empresa autora apelou (48.1). Esclarece que ajuizou ação buscando a abstenção de uso de marca e de atos de concorrência desleal, em razão da violação, pela apelada/ré, aos registros de marca FG FERRAMENTAS GERAIS® na antiga classe de produtos 08:10 e FG FERRAMENTAS GERAIS MEGACENTER® na classe internacional NCL (8)35 para designar serviços de comércio, importação e exportação de mercadorias, ferramentas, equipamentos e componentes ferramentais, loja para a venda de marcas de terceiros ou com a marca própria, através da inserção da marca “Ferramentas Gerais” como palavra-chave na ferramenta de anúncios pagos do Google, atualmente denominada Google Ads. Com relação aos fundamentos da sentença, sustenta que há erro de julgamento. Menciona que há documentos apresentados e que demonstram que, em pesquisa ao buscador mundial Google, a apelada fez uso da marca Ferramentas Gerais como publicidade para atrair clientes através da inserção da expressão como palavra-chave na ferramenta de anúncios AdWords. Pondera que a sentença não considerou que o uso da expressão Ferramentas Gerais pela apelada não se dá de forma descritiva do comércio de ferramentas, o que ocorreria se fossem utilizadas, por exemplo, as expressões “ferramentas EM geral” ou “ferramentas de uso geral”. Tanto é que a apelada incluiu a referida expressão com as primeiras letras das palavras (“F” e “G”) em maiúsculo, de forma que resta clara a tentativa de reproduzir a marca famosa para desviar clientela. Afirma que a inclusão do termo nos links patrocinados foi intencional. Acrescenta não ser viável acolher a interpretação de que a apelada/ré utiliza a expressão Ferramentas Gerais tão somente como sinônimo de “ferramentas em geral”, pois inexiste nos autos qualquer demonstração do uso da expressão pelo mercado relevante, ou mesmo que o termo esteja sendo percebido pelos consumidores como uma expressão genérica, comum ou vulgar. Sustenta que as provas apresentadas demonstram o reconhecimento do mercado com relação à exclusividade do termo Ferramentas Gerais. Refere que, ao contrário do noticiado em sentença, o público consumidor não vincula a marca Ferramentas Gerais aos termos “ferramentas em geral” ou “ferramentas de uso geral”. Informa que juntou aos autos centenas de declarações de consumidores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, atestando que a expressão Ferramentas Gerais é por eles reconhecida como distintiva dos serviços prestados pela ré. Enfatiza que a marca Ferramentas Gerais em sua forma nominativa é efetivamente percebida pelo consumidor brasileiro como marca, que distingue o comércio de MRO - Manutenção, Reparo e Operação e que o uso pela ré não foi ao acaso, mas com a intenção de se aproveitar da fama da marca concorrente, de modo a desviar consumidores. Insurge-se contra a afirmação da sentença, de que a reprodução de elemento nominativo integrante de um registro de marca mista não constitui violação de marca registrada. Questiona se o elemento nominativo que integra um registro de marca na forma de apresentação mista não tem proteção legal. Entende que, validamente expedido o registro da marca em seu favor, possui a propriedade e o direito de uso exclusivo em território nacional (LPI, art. 129), assim como o de zelar por sua integridade material e reputação (art. 130, III), impedindo o registro por terceiros como marca, de sinais que o imitem ou reproduzam integral ou parcialmente (art.

124, XIX); e o uso ilícito e não autorizado, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida pelos consumidores (art. 189, I). Assegura que, se o registro da marca protege ambos os elementos, um não elimina o outro. A simples apresentação mista da marca não retira, nem afasta do titular, a propriedade e exclusividade de utilização das partes e parcelas que lhe são integrantes. Observa que, no caso de marcas mistas, o elemento nominativo pode exercer função de elemento principal, sendo o aspecto lembrado pelos consumidores, e, portanto, cuja reprodução deve ser coibida sob pena de causar confusão e/ou associação entre as marcas. Alega que, se por um lado há marcas que nascem fortes, mas que com o tempo se vulgarizam e se tornam no nome comum de produtos como “GIBI”, “MARTELINHO DE OURO” e outras, por outro lado, há marcas fracas que com o tempo se fortalecem e adquirem uma distintividade que inicialmente não possuíam, como “Casa do Pão de Queijo”, “Contém 1G” e “Água de Cheiro”. É nesse segundo contexto que se insere a marca Ferramentas Gerais. Argumenta que a análise da distintividade deve ser realizada a qualquer tempo, devendo ser realizada com base nos fatos e elementos produzidos nos autos da demanda. Isso porque restou comprovado que a expressão característica Ferramentas Gerais inegavelmente adquiriu, ao longo de mais de 65 anos de uso contínuo e exclusivo, absoluta distintividade no mercado, como indicadora da origem dos seus serviços aos olhos do público consumidor, tudo decorrente do forte investimento feito em **marketing**, como forma de diferenciar a qualidade de seus serviços em relação aos seus concorrentes. Discorre sobre os atos de concorrência desleal e sobre os danos decorrentes. Pede o provimento do apelo para julgar procedente a ação.

Contrarrazoado o recurso, os autos vieram à apreciação desta Corte, sendo-me distribuídos por sorteio.

Registro que foi observado o disposto nos artigos 931 e 934, ambos do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

VOTO

A peça recursal foi interposta tempestivamente e atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, razão pela qual conheço do apelo.

Dito isso, verifica-se que, na inicial da ação ajuizada, a autora FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. narrou ser empresa sólida e tradicional no ramo de suprimentos destinados à Manutenção, Reparo e Operação (MRO) para os mais variados segmentos industriais e de serviços. Referiu que, desde o ano de 1993, possui registro da marca FG FERRAMENTAS GERAIS na classe de produtos 08:10, com concessão do registro em 04.07.1995. Com o desenvolvimento do comércio eletrônico, registrou nomes de domínio, sobressaindo-se www.fg.com.br e www.ferramentasgerais.com.br. Relatou que

teve conhecimento de que a ré utiliza a expressão Ferramentas Gerais como publicidade para atrair clientes na Internet, mediante a inserção da expressão como palavra-chave na ferramenta de anúncios do Google, chamada AdWords, e a inserção na própria chave. Alegando que o uso da expressão pela ré não se dá de forma descritiva do comércio de ferramentas, mas em imitação destinada a desviar clientela, requereu o reconhecimento da violação marcária e da concorrência desleal.

A pretensão indenizatória da recorrente está fundamentada nos arts. 124, XIX e XXIII, 195 e 209 da Lei n. 9.279/96.

Incontrovertida nos autos a detenção, pela empresa autora, do registro da marca "FG FERRAMENTAS GERAIS" na classe 8.10 (ferramentas e instrumentos portáteis acionados por força muscular) - 4.2.

Outrossim, a marca em questão - Ferramentas Gerais - é nominativa e evocativa, com baixo poder de distinguibilidade, pois formada por elementos descritivos dos produtos comercializados, sem diferenciá-los, modo absoluto, dos produtos concorrentes.

Inclusive o registro foi concedido pelo INPI com a ressalva: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DE USO DAS FIGURAS DE "FERRAMENTAS" E DA EXPRESSÃO "FERRAMENTAS GERAIS".

Ao julgar o REsp n. 1.688.243/RJ, o STJ definiu que a marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes.

Sobre a temática, também dou destaque, com grifos próprios, à doutrina de Fábio Ulhoa Coelho (Novo Manual de Direito Comercial - Direito Empresarial, 31ª ed., SP: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 115):

A proteção da marca se restringe aos produtos e serviços com os quais os mercados podem ser confundidos pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão - isto é, de o consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante -, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade. O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério da afinidade, em classes, que auxiliam a pesquisa de possíveis fontes de confusão. O titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por este critério. Não poderá, por conseguinte, opor-se à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Exceção feita,

apenas, ao titular da 'marca de alto renome' (McDonald's, Bombril, Pirelli etc.), cuja proteção se estende a todos os ramos de atividade econômica (LPI, art. 125). (...)

Desse modo, em situações que envolvem marcas evocativas (ou fracas), exsurge a mitigação da regra da exclusividade do registro e a efetiva proteção da marca está intrinsecamente relacionada com a prova da possibilidade de confusão pelo consumidor.

Nesse sentido:

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. MARCA EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. CONVIVÊNCIA ENTRE MARCAS COM BAIXA DISTINTIVIDADE. VIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALCANCE DA MARCA DE ALTO RENOME. EXPRESSÃO ESTRANGEIRA. SÚMULA 7/STJ. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre. Reconsideração.

2. O cerne da questão é verificar se o agravado, uma tradicional associação desportiva de mais de cem anos, que tem como mascote a imagem de um lobo, na promoção de suas atividades, há cerca de 70 anos, tem direito ao uso da expressão "lobo" e respectiva ilustração em seus uniformes e em produtos comercializados junto a seus torcedores, a despeito do registro da marca da apelante.

3. "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 10/2/2020, DJe 14/2/2020)

4. "O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor." (REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 5/4/2019).

5. Não se comprovou que, cumulativamente, as partes possuem o mesmo público alvo, e que a similitude entre as marcas cause confusão entre os consumidores, especialmente porque se trata de marca evocativa. Além disso, ao contrário do defendido pela agravante, a tradução do vocábulo

italiano Lupo não possui força característica para cristalizar marca de alto renome.

6. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não há confusão entre os consumidores de cada marca e que para aferir a extensão da marca de alto renome seria necessário analisar as provas acostadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.

7. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão posta no recurso impede o acesso à instância especial, porquanto ausente o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

8. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.575.598/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

RECURSO ESPECIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZAÇÃO. SINAL SUGESTIVO. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.ºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a saber se o detentor do domínio *vozesmormons.com.br* na internet viola o direito de propriedade da marca mormon, registrada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.

4. No caso, o sinal distintivo não tem ligação direta com a entidade que a registrou, mas remete à própria religião por ela professada e, principalmente, aos seus adeptos, o que caracteriza um sinal meramente sugestivo, devendo a coexistência ser tolerada.

5. Na hipótese, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu que a confusão nos fiéis e a concorrência desleal não se caracterizaram, exigiria o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula n.º 7/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.912.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Presentes as alegações das partes sobre a prática do ilícito em ambiente virtual, cumpre acrescentar que, mesmo se tratando de marca evocativa, **em tese**, a aquisição de palavra-chave idêntica à marca concorrente em plataformas de publicidade, como o Google Ads, para impulsionar que seu **site** apareça em destaque a partir das buscas realizadas pelos usuários, poderia caracterizar concorrência desleal, por emprego de meio fraudulento ou desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/96).

Registre-se que a Terceira Turma do STJ decidiu que a contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.

Pois bem.

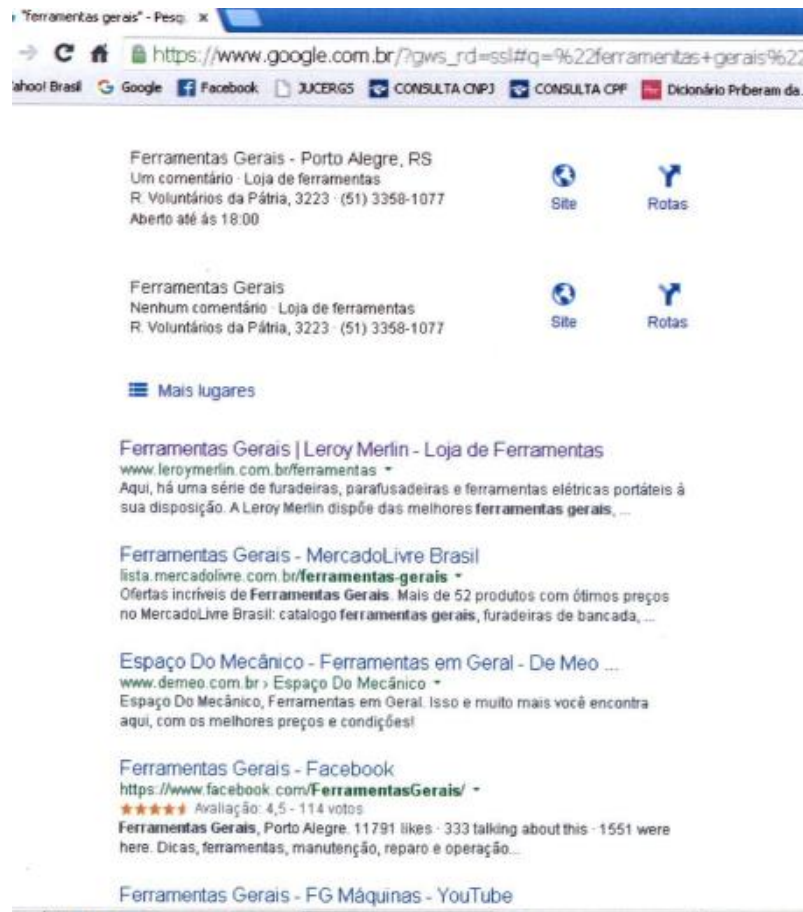
Estabelecidas essas premissas teóricas, analisando especificamente o conjunto probatório, tem-se que não conforta a pretensão autoral.

Começa que inexistiu a prova de que a ré adquiriu a palavra-chave Ferramentas Gerais, pertencente à empresa autora, para que, quando essa expressão fosse digitada na plataforma de publicidade Google Ads, houvesse um direcionamento dos usuários ao site da Leroy Merlin.

Prova que era de fácil produção à autora, a ser diligenciada junto à empresa Google, para que esta prestasse informações acerca do anúncio criado pela usuária do serviço.

A par disso, o conjunto probatório não autoriza a conclusão de que o consumidor foi ou poderia ter sido induzido ao engano a partir do resultado da busca por meio da expressão Ferramentas Gerais.

De acordo com a ata notarial lavrada pela autora (4.2), após digitar "ferramentas gerais" no endereço <https://www.google.com.br>, resultou:



Observa-se que a busca indicou a empresa autora no topo da página, seguida de **site** da ré e de outra empresa (Mercado Livre).

Relativamente à empresa demandada, o resultado não indicou apenas a expressão Ferramentas Gerais, mas esta expressão imediatamente seguida do próprio nome comercial Leroy Merlin - marca tão conhecida como a da autora -, além da expressão Loja de Ferramentas, a evidenciar inequivocamente que o consumidor seria direcionado às ferramentas comercializadas pela Leroy Merlin, não ao **site** da autora.

Necessário destacar que o consumidor que pesquisa a expressão Ferramentas Gerais em **sites** de buscas compõe um grupo de clientes minimamente especializado ou que se interessa pelo uso de ferramentas. Portanto, com condições de entender que, acessando o **site** da ré, teria ao seu dispor ferramentas de uso geral comercializadas pela Leroy Merlin, não especificamente as comercializadas pela empresa Ferramentas Gerais.

Por fim, a pretensão recursal igualmente não prospera sob a ótica da **significação secundária**, assim conceituada na doutrina de Denis Borges Barbosa:

Este fenômeno pode ser descrito como o da criação de um novo sentido para a mesma palavra ou imagem, distintivo daquele sentido original que vinculava tais

signos ao domínio comum ou à exclusividade alheia. Esse novo sentido seria então apropriável.

Trago à lembrança o emblemático julgamento proferido pelo STJ na ação movida pela Apple Inc., proprietária da iPhone, contra a IGB Eletrônica S/A, detentora da marca mista G GRADIENTE IPHONE, com alusão às condições para o reconhecimento da aquisição da significação secundária pela Apple relativamente à marca inicialmente evocativa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

- 1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).*
- 2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.*
- 3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado.*
- 4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva.*
- 5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB).*

6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96 7. O conjunto marcário "G GRADIENTE IPHONE" apresenta dois elementos: um elemento principal (a expressão "GRADIENTE") e dois secundários (o "G" estilizado e o termo "IPHONE"). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de proteção pretendido.
8. No caso, a expressão "iphone", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB, caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet (também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente sugestivo.
9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.
10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome (exceção ao princípio da especificidade).
11. **No que diz respeito ao "iPhone" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário.**
12. **Assim, é certo que a utilização da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - não evidencia circunstância que implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro.**
13. **Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por qualquer**

outra pessoa física ou jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim, gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela Constituição da República de 1988.

14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada.

15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. (REsp n. 1.688.243/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 23/10/2018.) - grifei

Na hipótese em exame, a aquisição da significação secundária não é verificável ao longo do tempo, já que a marca Ferramentas Gerais não remete a um produto distinto ou específico. Ao contrário, continua remetendo à ideia de ferramentas de uso geral.

Contexto em que impositiva a confirmação da sentença que julgou improcedente a ação.

Inexitoso o recurso e a título de honorários recursais (CPC, art. 85, § 11), majoro a verba remuneratória devida pela parte autora de 15% para 20% sobre o valor da causa.

Finalmente e para evitar procrastinação desnecessária, registro não haver afronta a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. Todas as questões trazidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, foram apreciadas, encontrando-se a matéria, portanto, prequestionada.

Pelo exposto, voto por negar provimento à apelação.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA MARIA HARDT, Desembargadora Relatora**, em 27/11/2024, às 18:26:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20006760178v77** e o código CRC **b107e42d**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIA MARIA HARDT
Data e Hora: 27/11/2024, às 18:26:41

1. Art. 124. Não são registráveis como marca:(...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;(...) XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

2. Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
3. REsp n. 2.032.932/SP, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 24/8/2023
4. A proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica. 2ª ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 100

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO TELEPRESENCIAL DE 27/11/2024

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000956-79.2015.8.21.5001/RS

RELATORA: DESEMBARGADORA CLAUDIA MARIA HARDT

PRESIDENTE: DESEMBARGADORA CLAUDIA MARIA HARDT

PROCURADOR(A): ANTONIO AUGUSTO VERGARA CERQUEIRA

SUSTENTAÇÃO ORAL: IGOR FERREIRA DA SILVA POR LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

SUSTENTAÇÃO ORAL: ALINE SOUZA PERES POR FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

APELANTE: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA (AUTOR)

ADVOGADO(A): ALINE SOUZA PERES (OAB RS087050)

ADVOGADO(A): MILTON LUCÍDIO LEÃO BARCELLOS (OAB RS043707)

APELADO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (RÉU)

ADVOGADO(A): IGOR FERREIRA DA SILVA (OAB RJ234304)

ADVOGADO(A): NANCY SATIKO CAIGAWA (OAB SP198276)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Telepresencial do dia 27/11/2024, na sequência 4, disponibilizada no DE de 12/11/2024.

Certifico que a 5ª Câmara Cível, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 5ª CÂMARA CÍVEL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

RELATORA DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADORA CLAUDIA MARIA HARDT

VOTANTE: DESEMBARGADORA CLAUDIA MARIA HARDT

VOTANTE: DESEMBARGADOR NIWTON CARPES DA SILVA

VOTANTE: DESEMBARGADOR SYLVIO JOSE COSTA DA SILVA TAVARES

OSMAR BEZERRA DE VASCONCELOS JUNIOR
Coordenador